

YOSHIKAZU TANI
KAZUO ABE
SHIZUO NUSHIRO
NOBUYUKI KATO
HISAKATA SATO
MAMIKO ANZAWA
MASASHI SHINKAI
ATSUHIRO HAMANAKA
IKUO KUBOTA
MASAKI ICHIHARA
TOSHIAKI IWASAKI
KATSUHISA ITOH
TAKEHIKO KOBAYASHI
SOSUKE SATO
KEN-ICHI KAKINUMA
SATORU ARAI
KATSUHIDE AKAZAWA
TADASHI TAMURA
MOTOSHI MIYASHITA
HIROYUKI HASHIRAYAMA

TANI & ABE
PATENT ATTORNEYS

No. 6-20, AKASAKA 2-CHOME
MINATO-KU, TOKYO 107-0052
JAPAN
<http://www.taniabe.co.jp>

TELEPHONE
81-3-3689-1201
FACSIMILE
PATENTS:
81-3-5561-7522(G4)
81-3-3586-4828(G3)
TRADEMARK:
81-3-3589-1257(G3)
81-3-5561-7580(G4)
E-MAIL
PATENTS To Overseas:
pat_intl@taniabe.co.jp
PATENTS From Overseas:
kokunai@taniabe.co.jp
TRADEMARK:
tmdesign@taniabe.co.jp

VIA AIRMAIL

Ms. LeAnn Sassman
Lee & Hayes PLLC
421 West Riverside Avenue
Suite 500, Spokane
Washington 99201
U. S. A.

RECEIVED
APR 17 2006
LEE & HAYES, PLLC

April 13, 2006

Re: Japanese Patent Application No. **2002-064292**
Your Ref: MS1-762JP
Our Ref: PH131247
Title: GAME CONSOLE AND METHOD THEREOF
In the name of: MICROSOFT CORPORATION

Dear Ms. Sassman:

This is to inform you that we received a first Official Notice of Rejection regarding the above referenced application from the Japan Patent Office. The reasons are as stated in the Official Notice.

Enclosed please find

- (*) the Official Notice;
- (*) the cited reference(s);
- (*) the prior art literature(s); and
- (*) our comments.

The due date for responding to this rejection is **June 22, 2006**, although a three-month extension of term can be obtained, if necessary.

Please let us have your instructions by **June 1, 2006** at the latest.

Kindly acknowledge receipt of this letter by return facsimile.

Very truly yours,

Tani & Abe

:mh
Encls.

(Translation)

OFFICIAL NOTICE OF REJECTION mailed on March 22, 2006
Japanese Patent Application No. 2002-064292

Reasons

=====

<Reason 1>

The recitations of claims of the present application are deficient in the points below. Therefore, the present application fails to conform to the requirements prescribed under Section 36, Paragraph 6, Item 2 of the Japanese Patent Law.

Remarks

(1) Claim 2 recites that "the console application presents a user interface to facilitate access to multiple different media types". However, it is impossible to presume what specific information processing is carried out to implement the above function of the console application. Thus, the invention of claim 2 is unclear.

(2) Claim 2 recites "media types". However, it is impossible to grasp the definition of this term. Thus, the invention of claim 2 is unclear.

For the same reason, the invention of claim 4 is unclear.

(3) Claim 4 recites "upon selection of corresponding selectable elements in the main menu". However, it is impossible to grasp what feature is meant by "corresponding". Thus, the invention of claim 4 is unclear.

(4) Claim 9 recites "a movie player". However, it is unclear whether it is the designation of a menu item, or otherwise, it is hardware resources for playing a movie. Thus, the invention of claim 9 is unclear.

(5) Claim 24 recites "one or more computer-readable media comprising computer-executable instructions that, when executed, perform the method as recited in claim 18". However, it is impossible to presume what feature of a computer is used to specifically implement the method as recited in claim 18. Thus, the invention of claim 24 is unclear.

<Reason 2>

The invention(s) of the claim(s) of the present application as claimed in the claim(s) set forth below is(are) not deemed as being an industrially applicable invention. Therefore, the present invention(s) is(are) unpatentable as failing to meet the requirements provided under the main clause of Section 29, Paragraph 1 of the Japanese Patent Law..

Remarks

Claims 18 to 24

Claim 18 recites "a method comprising: presenting a main menu . . . ; . . . navigating to . . . ; . . . navigating to . . . ; and . . . navigating to . . .".

However, information processing by the software at each step is not specifically implemented by using hardware resources. Thus, claim 18 cannot be regarded as "a creation of technical ideas using a law of nature", and does not fall within "the invention".

For the same reason, claims 19 to 24 do not fall within "the invention".

(The Applicant is requested to consider making an amendment upon study of Example 2-5 etc. given in Part VII, Chapter 1, pages 36 to 40 of Examination Guidelines for Patent and Utility Model.)

<Reason 3>

The present invention(s) as claimed in claim(s) set forth below would have been obvious to one having ordinary skill in the art, to which the invention(s) pertain(s), prior to the filing date of the present application, on the basis of an invention(s) described in the publication(s) set forth below as distributed in Japan or foreign countries or an invention(s) made available to the public through the telecommunication line prior to the filing date of the present application. Therefore, the present invention(s) is(are) unpatentable under the provision of Section 29, Paragraph 2 of the Japanese Patent Law.

Remarks (See a Reference List below.)

Claims 1 to 24

References 1 to 2

Note:

Reference 1 discloses as follows:

-- A concept of bit distribution business (e-Distribution) is announced at the occasion of release of PlayStation 2. In this new business, data such as games, movies, and music will be distributed to PlayStation 2 by using a CATV network which is one of media capable of distributing a large amount of data at high speed. A specially-designed adapter for connecting a large-capacity hard disc to PlayStation 2 and a cable modem will be released at the occasion of start of the service which is scheduled for 2001. ... This bit distribution business is regarded as another media comparable to CD-ROM and DVD-ROM rather than service which brings added value to PlayStation 2. The aim is to establish software-online-distribution business ahead of competitors to obtain a top position in this market. (p. 16)

--

In addition, Reference 2 (see page 21, lines 19 to 25, and page 26, line 23 to page 28, line 20 of the specification, and Figs. 1, 5 to 7, 13 to 14, and 17 to 20 in particular) discloses an invention of a set-top box having a feature for displaying a menu for selecting programs stored in a hard disk drive, and a feature for displaying a menu for selecting media.

Since the inventions of References 1 and 2 are both directed to a system for outputting contents stored in a hard disk, it could have been obvious to one skilled in the art to reach the present inventions of claims 1 to 6 and 10 to 24 by applying the features of the invention of Reference 2 to the invention of Reference 1.

In addition, needless to give an example, it is well known to use a feature for displaying an option menu in a method for displaying the menu. Moreover, as a matter of choice, one skilled in the art could have decided what option menu is displayed, depending upon a device to be operated. Thus, it could have been obvious to one skilled in the art to reach the present inventions of claims 7 to 9 from the inventions of References 1 and 2 and common technical knowledge.

Reference List

1. "PlayStation 2, Dreamcast, and 64DD: Aiming at Increasing Customers by Integration with the Net", Nikkei Trendy, No. 169, Japan, Nikkei Home Publishing Inc., July 25, 2000, Extra

Edition/Serial Number 169, pp. 16-19

2. International Publication No. 00/33572

Record of Search Result of Prior Art Literature

Technical Field Searched:

IPC, A63F13/00-13/12

A63F9/24

G06F3/00

Prior Art Literature:

1. "TV Incapable of Displaying Images", Nikkei Electronics, May 22, 2000 Issue, Japan, Nikkei Business Publications, Inc., May 22, 2000, No. 770, pp. 141-158, ISSN0385-1680
2. Japanese Patent Application Laid-open No. Hei 11-237941

This record of search result of prior art literature does not constitute reason for rejection.

拒絶理由通知書

| | |
|----------|---------------------|
| 特許出願の番号 | 特願2002-064292 |
| 起案日 | 平成18年 3月17日 |
| 特許庁審査官 | 松川 直樹 3315 2T00 |
| 特許出願人代理人 | 谷 義一(外 1名) 様 |
| 適用条文 | 第29条柱書、第29条第2項、第36条 |

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から3か月以内に意見書を提出して下さい。

理 由

<理由1>

この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。

記

(1) 請求項2には、『前記コンソールアプリケーションは、多数の異なるメディアタイプへのアクセスを容易にするためのユーザインターフェースを呈示する』と記載されている。しかしながら、コンソールアプリケーションの当該機能は、具体的にどのような情報処理を実行することにより実現されるのか、想定することができない。よって、請求項2に係る発明は明確でない。

(2) 請求項2には、『メディアタイプ』と記載されている。しかしながら、この場合、どのように定義される用語として用いられているのか把握することができない。よって、請求項2に係る発明は明確でない。

また、同様の理由により、請求項4に係る発明は明確でない。

(3) 請求項4には、『メインメニュー内で対応する選択可能な要素を選択した時』と記載されている。しかしながら、この場合、『対応する』とは、どのような事項を意味するのか把握することができない。よって、請求項4に係る発明は明確でない。

(4) 請求項9には、『映画プレイヤー』と記載されている。しかしながら、メニューの項目の名称であるのか、映画を再生するハードウェア資源であるのか不明瞭である。よって、請求項9に係る発明は明確でない。

(5) 請求項24には、『実行された時、請求項18に記載の方法を実行する、コンピュータ実行可能命令を備えたことを特徴とする1つまたは複数のコンピュ

一タ読み取り可能な記録媒体。』と記載されている。しかしながら、請求項18に記載の方法が、コンピュータが有するどのような構成を利用して具体的に実現されるのか、想定することができない。よって、請求項24に係る発明は明確でない。

<理由2>

この出願の下記の請求項に係る発明は、下記の点で特許法第29条第1項柱書に規定する要件を満たしていないので、特許を受けることができない。

記

●請求項18-24

請求項18には、『・・・メインメニューを表示するステップであって、・・・ステップと、・・・へナビゲートするステップと、・・・へナビゲートするステップと、・・・へナビゲートするステップとを備えたことを特徴とする方法。』と記載されている。

しかしながら、各ステップにおいて実行されるソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されていないため、請求項18に記載されたものは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるとは認められず、「発明」に該当しない。

また、同様の理由により、請求項19-24に記載されたものは、「発明」に該当しない。

(特許・実用新案審査基準の第7部第1章の第36-40頁に挙げられている事例2-5等を参考にして、補正することを検討されてはいかがか。)

<理由3>

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

●請求項1-24

引用文献1-2

備考:

引用文献1には、『PS2の発売に際し、ビット配信ビジネス(e-Distribution)の構想を明らかにしている。大容量データの高速配信が可能

なメディアのひとつであるCATV網を利用し、ゲーム、映画、音楽などのデータをPS2に配信する新しいビジネスだ。2001年に予定されているサービス開始に合わせて、大容量ハードディスクと、PS2とケーブルモ뎀を接続する専用アダプタが発売される予定だ。・・・このビット配信ビジネスをPS2の付加価値的なサービスではなく、CD-ROM、DVD-ROMに匹敵するもう一つのメディアとして考えている。競合他社に先駆け、ソフトウェアのオンライン配信ビジネスを確立し、その市場でもトップの地位を獲得する狙いなのだ。(p.16)』等と記載されている。

また、引用文献2(特に、明細書第21頁第19-25行、同第26頁第23行-第28頁第20行、第1、5-7、13-14、17-20図等を参照。)には、ハードディスク装置に記録した番組を選択するメニューを表示する構成、及び、メディアを選択するメニューを表示する構成を有する、セットトップボックスの発明が記載されている。

そして、引用文献1に記載された発明と引用文献2に記載された発明は、いずれも、ハードディスクに格納されたコンテンツを出力するシステムである点で共通しており、引用文献1に記載された発明において、引用文献2に記載された発明が有する構成を採用し、本願請求項1-6、10-24に係る発明とすることは、当業者が容易に想到し得るものである。

加えて、メニューの表示方法において、オプションメニューを表示する構成は、例を挙げるまでもなく周知であり、また、その際にどのようなオプションメニューを設置するかは、操作の対象となる機器に応じて、当業者が適宜決定し得る事項にすぎないから、本願請求項7-9に係る発明は、引用文献1-2に記載された発明と技術常識から、当業者が容易に想到し得るものである。

引用文献等一覧

- 1.『プレステ2、ドリキャス、64DD…ネットと融合し顧客拡大狙う』、日経トレンド No. 169、日本、日経ホーム出版社、2000年7月25日、増刊／通巻169号、p. 16-19
- 2.国際公開第00/33572号パンフレット

先行技術文献調査結果の記録

○調査した分野 I P C A 6 3 F 1 3 / 0 0 - 1 3 / 1 2
A 6 3 F 9 / 2 4
G 0 6 F 3 / 0 0

○先行技術文献

- ・『映らないテレビ』、日経エレクトロニクス 2000年5月22日号、日本、日経BP社、2000年5月22日、第770号、p. 141-158、ISSN 0385-1680
- ・特開平11-237941号公報

整理番号:PHI31247 発送番号:115437 発送日:平成18年3月22日 4/E

なお、この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせ、または面接のご希望がございましたら下記までご連絡下さい。

特許審査第一部 アミューズメント 大山 栄成
TEL. 03(3581)1101 内線3266

April 13, 2006
Your Ref: MS1-762JP
Our Ref: PH131247
Japanese Patent Application No. 2002-064292

Our Comments:

The Examiner rejected this application as mentioned below. In connection with the examined claims and specification, please refer to our translation of the Official Notice of Rejection. And please refer to "claims now on file" in our letter dated March 23, 2005.

<Reason 1>

With respect to reason 1, the Examiner pointed out that the descriptions of the claims are not tangible. To overcome this reason 1, amendments of the claims seem to be necessary. Regarding the following, consulting with the inventor(s) of the present invention, please let us have your instructions.

With respect to remarks (1)-(4), claims 10-23 do not have reason 1 and claims 10-17 seem to be limited claims for claims 1-5. Therefore, if claims 1-9 may be canceled, you may be able to overcome this remarks (1)-(4).

With respect to remark (5), claim 24 may need to be amended so that a CPU which is a subject of the operation performs instructions. For example, it may be better that claim 24 recites "...comprising computer-executable instructions that causes a processor to perform the method as recited in claim 18".

<Reason 2>

With respect to reason 2, the Examiner pointed out that the relationship between software and hardware resources is not clear in the description of claims 18-23 and the claims are not statutory.

Therefore, it is necessary to amend claims 18-23 so that the way that the software cooperates with the hardware resources is specifically recited. The claims should be amended to express the manner how the program or software cooperates with the computer. In the claims, you had better incorporate the computer element(s) into each step. In other words, it is necessary to specify the manner that each step is performed

by the cooperation of the program with the hardware means.

For example, the claims should be amended so that they become clear that components is created (or loaded) on a memory by a CPU which is a subject of operation, and that the program corresponding to each processing of the components is read from the memory to be performed by the CPU.

(Note) You can get "EXAMINATION GUIDELINES FOR INVENTIONS IN SPECIFIC FIELDS" of Japanese patent law from the following. Please refer to it.

http://www.jpo.go.jp/quick_e/index_tokkyo.htm

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/1312-002_e.htm

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/Guidelines/PartVII-1.pdf => It has Example 2-5 etc. that the Examiner suggests.

<Reason 3>

With respect to reason 3, the Examiner stated that there is no substantial difference in constitution between the invention of cited references and the claimed invention, and the claims are easily derived from the references.

Therefore, in order to clarify the difference between the present invention and the cited references, it seems to be necessary to limit the claims somewhat to the embodiment.

For example, since claims 10-17 seem to be limited claims for claims 1-5 and claim 18 seems to correspond to claim 17, we recommend you to cancel claims 1-9 and incorporate claim 17 into claim 10, and further limit new claim 10 and original claim 18.

Regarding the amended claims, it is necessary to explain what is important to assert the difference between the cited references and the present invention and argue the "ADVANTAGEOUS EFFECTS" of the present invention compared with the cited reference, in an argument. For example, some of the advantageous effects seem to be described at line 10 on page 1 and at lines 8 and 12-15 on page 2 of your original application.

<Note>

It is necessary to explain the ground for the amendment, i.e., it is required that the correspondence parts of the specification to which the new claims correspond are pointed out in the argument. For example, we will point out those in the argument such as "Claim 1 now recites means for selecting.....".

This recitation is supported by page 40, lines 16-18. The support for means for sending..... is page 40, lines 12-15. Claim 2 is supported by Page 39, lines 33 - 35..... Claim 3 is.....", if you have instructions.

After reviewing your reply for the above and the new claims from you, we will respond to this rejection. Please let us have your instructions about amendments of the claims/the specification and remarks against the rejection. The due date for responding to this rejection is June 22, 2006. Here, a three-month extension is available.

JS: